

Edic. P. 27
14-04-10

346
346

Clarke, Modet & C^o

COLOI

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 01-008602-00027-0000

Fecha 2010-03-19 15:10:40 Dep 2020 DIR NULVASC

Fra 2 PAI LNILS Eve 1 REGDLPOSIO

Act 412 REPOSPRLSLCU Folios 10

P-1161

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. 01.008.602

Solicitud de patente a nombre de **NOVARTIS AG**.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución anexada el 9 de julio de 2009, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **NOVARTIS AG**, domiciliada en Basilea Suiza, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 09390 emitida el 19 de febrero de 2010 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió privilegio de patente para las reivindicaciones 1, 2, 3 y 5 presentadas con nuestro memorial del 15 de septiembre de 2009.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución No. 09390 del 19 de febrero de 2010, es necesario señalar que debido a un error material involuntario al momento de modificar la reivindicación 3 del pliego reivindicatorio que se presentó con nuestro memorial del 26 de agosto de 2009, se omitió la reivindicación 4 que está dirigida al compuesto novedoso intermediario (V) que participa en el proceso reclamado en la reivindicación 3.

De hecho, este error involuntario resulta evidente ya que el último juego de reivindicaciones adjuntado al memorial de alcance del 15 de septiembre de 2009 enumera las reivindicaciones 1, 2 y 3 y luego pasa a la reivindicación 5 sin nombrar la cláusula 4.

Otra razón que fundamenta la obviedad de esta omisión involuntaria se encuentra en la primera hoja del memorial de alcance del 15 de septiembre de 2009, donde se explicó que se había realizado una restricción adicional en la reivindicación 3 dentro del juego de reivindicaciones que constaba de 5 cláusulas, con el fin de establecer que el proceso se limitaba a las etapas comprendidas desde el paso A hasta el paso D. Por lo tanto, es evidente que la única restricción realizada al capítulo reivindicatorio era la enunciada para la cláusula 3 y que las demás reivindicaciones quedaban intactas, tal como habían

347
347

10 DE AGOSTO DE 2009

sido presentadas el día 26 de agosto de 2009, donde claramente se incluía la reivindicación 4, objeto de la omisión.

Así las cosas, en virtud a lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 486 que establece que: *"El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.*

Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud. En atención a dicho artículo solicito muy atentamente aceptar la corrección de este error material consistente en incluir la reivindicación 4. Para tal fin presento nuevo pliego reivindicatorio incluyendo la cláusula 4 y acompañamos recibos de caja No.10-2,093; 10-2,094 ambos del 7 de enero de 2010 y 10,18,153;10-18,154 y 10-18,176 del 8 de marzo de 2010 con los cuales queda cubierta la tasa de modificación que subsana el error material mencionado más arriba para el capítulo reivindicatorio concedido.

2. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

Que se revoque la resolución No. 09390 emitida el 19 de febrero de 2009 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención para la totalidad del capítulo reivindicatorio constituido por las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, y 5.

Señor Superintendente,

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ

NEA

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el

NOTARIO ORCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

personamente por

quien exhibió la c.c.

y Tarjeta Profesional No.

Fecha

Guillermo Chavez Cistanchio
NOTARIO

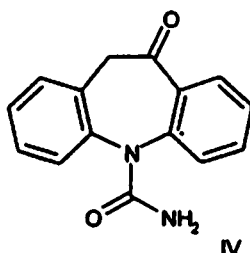
19 MAR 2010



REIVINDICACIONES

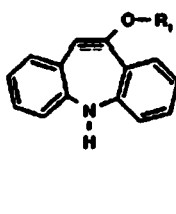
1. Un proceso para la producción de un compuesto de la fórmula IV

5

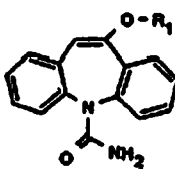


dicho caracterizado porque comprende las siguientes etapas:

10 i) carbamoylación del compuesto un fórmula (II)



15 en donde R_1 es un grupo alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, con un cianato de metal, de tal forma que la reacción se lleva a cabo mediante ácido acético en presencia de al menos un exceso de 0.2 equivalentes del cianato de metal y en ausencia de solvente adicional hasta obtener un compuesto de la fórmula (III)



y;

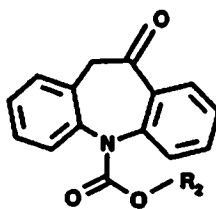
ii) realizar la hidrólisis del compuesto de formula (III) obtenido en la etapa anterior.

2. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el
5 exceso de cianato de metal se encuentra en el intervalo de 0.2 a 0.5 equivalentes.

3. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, para la producción de
un compuesto de la fórmula IV caracterizado porque comprende los siguientes
pasos:

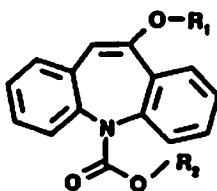
10

A) la reacción entre el compuesto de la fórmula V



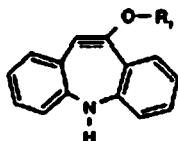
V

15 con un compuesto de la formula R_1OH o $(R_1O)_3CH$, en donde R_1 es alquilo de 1 a 4 átomos de carbono y R_2 es alquilo de 1 a 4 átomos de carbono o fenilo para producir el compuesto de la fórmula (I)



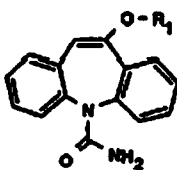
I

20 B) hacer reaccionar el compuesto de la formula I con NaOH al 50% y polietilenglicol para obtener un compuesto de la fórmula II



II

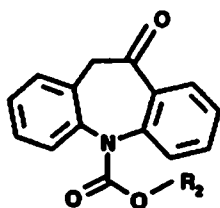
- 5 C) realizar la carbamoilación del compuesto de fórmula (II) en donde R_1 es alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, con un cianato de metal, de tal modo que la reacción se efectúa mediante el uso de ácido acético, en presencia de un exceso de al menos 0.2 equivalentes del cianato de metal y en ausencia de un solvente adicional para obtener un compuesto de la fórmula (III)



III

- 10 D) hidrolizar el compuesto de formula (III) obtenido mediante el paso anterior hasta obtener el compuesto de formula (IV)

4. El compuesto intermediario de fórmula V del proceso de la reivindicación 3, caracterizado por la siguiente fórmula:



V

hola 107 Antecedente

15 en donde R_2 es alquilo de 1 a 4 átomos de carbono o fenilo.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación N° 01 8602

Una vez recibido y estudiado el recurso de reposición presentado por el interesado, contra lo que dicta la Resolución N° 09390 de 19/02/2010 donde se niega el otorgamiento de Patente de Invención, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripción (folios: 5 a 18) y las reivindicaciones (folios: 328 a 330).

La presente solicitud reivindica prioridad GB 0002740.9 de 07/02/2000 y cumple con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

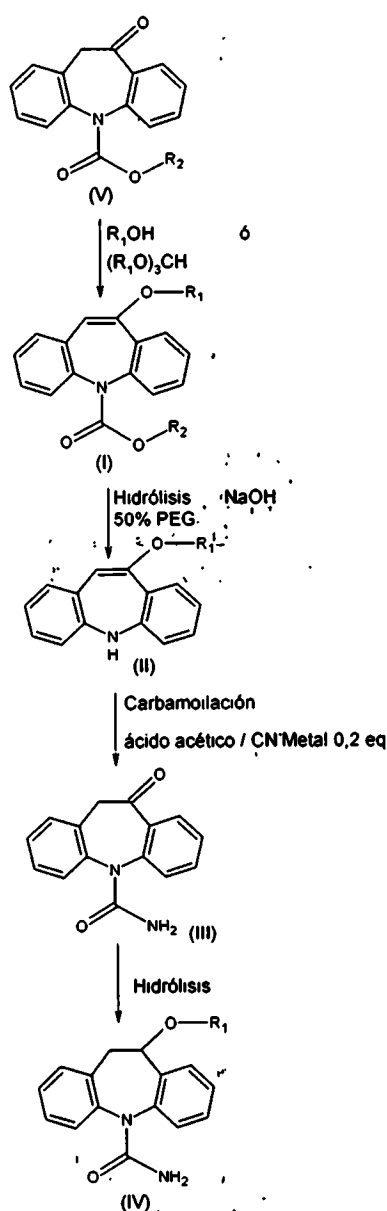
2. Objeto de invención:

La presente solicitud se relaciona con:

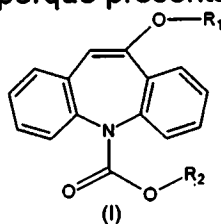
Derivados de dibenzo[b,f]azepina y su preparación

Reivindicaciones 1 a 3: Proceso para la producción de un compuesto de la fórmula IV caracterizado porque comprende las siguientes etapas:

- i) La reacción de un compuesto de fórmula (V) con un compuesto de fórmula R_1OH para producir el compuesto de fórmula (I).
- ii) Hacer reaccionar el compuesto de la fórmula (I) con NaOH al 50% y PEG para obtener un compuesto de fórmula (II)
- iii) Realizar la carbamoilación del compuesto de fórmula (II) con un cianato de metal de tal modo que la reacción se efectúa mediante el uso de ácido acético, en presencia de un exceso de al menos 0.2 equivalentes del cianato de metal y en ausencia de un solvente adicional para obtener un compuesto de fórmula (III).
- iv) Hidrolizar el compuesto de fórmula (III) obtenido mediante el paso anterior hasta obtener el compuesto de fórmula (IV).
- vi) Carbamoilación del compuesto de fórmula (II) para obtener un compuesto de fórmula (III) en presencia de al menos un exceso de 0.2 a 0.5 equivalentes de cianato de metal y ausencia de solvente.
- vi) Realizar la hidrólisis del compuesto de fórmula (III) obtenido en la etapa anterior.



Reivindicación 4: El compuesto intermediario de fórmula (I) del proceso reivindicado en la cláusula 3 caracterizado porque presenta la fórmula:



El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC: A 61 K ³¹/₅₅

3. Respuesta a los argumentos del señor solicitante:

3.1. Fundamentos con respecto a las modificaciones efectuadas sobre el capítulo reivindicatorio frente al compuesto de fórmula (V):

El señor recurrente afirma lo siguiente: "(...) es necesario señalar que debido a un error material involuntario al momento de modificar la reivindicación 3 del pliego reivindicatorio que se presentó con nuestro memorial del 26 de agosto de 2009 se omitió la reivindicación 4 que está dirigida al compuesto novedoso intermediario (V) que participa en el proceso reclamado en la reivindicación 3".

"De hecho, este error involuntario resulta evidente ya que el último juego de reivindicaciones adjuntado al memorial de alcance del 15 de septiembre de 2009 enumera las reivindicaciones 1, 2 y 3 y luego pasa a la reivindicación 5 sin nombrar la cláusula 4"

Frente a los argumentos citados por el señor recurrente es preciso señalar que mediante las modificaciones presentadas en la fecha 15/09/2009 se logró definir y precisar que la invención correspondía a un procedimiento de síntesis para la obtención de un compuesto de fórmula (IV) basado en las etapas de:

- i) reacción de un compuesto de fórmula (V) con un compuesto de fórmula R_1OH o $(R_1O)_3CH$ para producir un compuesto de fórmula (I)
- ii) reacción de un compuesto de fórmula (I) con NaOH al 50% y PEG para obtener un compuesto de fórmula (II)
- iii) carbamoylación del compuesto de fórmula (II) para obtener un compuesto de fórmula (III)
- iv) hidrólisis de un compuesto de fórmula (III) para obtener un compuesto de fórmula (IV)

y como consecuencia de ello, se reivindicaba el compuesto intermediario de fórmula (I).

En razón a estos hechos, se debe aclarar que el privilegio de patente concedido consiste en la protección al contenido de las reivindicaciones 1 a 3 y 5, como quiera que no existe reivindicación 4 dentro del pliego reivindicatorio que obra en los folios 328 a 330. Además, se debe resaltar que esta Superintendencia analizó el contenido técnico de la materia reivindicada con lo cual evidenció que la materia pretendida correspondía exclusivamente al procedimiento de síntesis junto al intermediario de fórmula (I), como consecuencia del desistimiento sobre la protección originalmente solicitada para el compuesto de partida de fórmula (V) y que por un error de transcripción del solicitante había incluido el número 5) para identificar la cláusula de producto correspondiente al intermediario de fórmula (I), ya que lo que se pretendía era superar las objeciones señaladas en requerimientos técnicos anteriores.

Por otra parte, se debe resaltar que durante las etapas previas a la decisión definitiva de concesión se había planteado por parte de esta Superintendencia que el intermediario de fórmula (V) carecía de altura inventiva en virtud de las enseñanzas del estado del arte contemplado en la publicación WO9621649 (ver folio 107 ejemplo 1 de WO9621649 y folio 221 del requerimiento técnico No. 385 de oficio No. 2200 de fecha 14/02/2008), por lo que con las modificaciones presentadas con motivo del memorial de fecha 15/09/2009 quedó en evidencia que el citado intermediario de fórmula (V) había sido excluido del contenido y alcance de la materia reivindicada.

Así las cosas, no es posible atribuir a un error involuntario la exclusión del compuesto químico de fórmula (V) cuando para la fecha 15/09/2009 el señor solicitante conocía sobre la falta de altura inventiva del citado intermediario, con lo cual se configuró el desistimiento de parte de la materia contenida en el juego de reivindicaciones. En razón a este hecho y mediante su sustitución el señor solicitante precisó el contenido de la materia reivindicada a la secuencia lógica de etapas que permitía obtener estructuras de fórmula (IV), así como al intermediario de síntesis de fórmula (I), por lo que no es posible reconocer protección al compuesto químico de partida del proceso de fórmula (V).

3.2. Fundamentos con respecto a la obviedad de la omisión involuntaria:

El señor recurrente afirma lo siguiente: "Otra razón que fundamenta la obviedad de esta

omisión involuntaria se encuentra en la primera hoja del memorial de alcance del 15 de septiembre de 2009, donde se explicó que se había realizado una restricción adicional en la reivindicación 3 dentro del juego de reivindicaciones que constaba de 5 cláusulas, con el fin de establecer que el proceso se limitaba a las etapas comprendidas desde el paso A hasta el paso D. Por lo tanto, es evidente que la única restricción realizada al capítulo reivindicatorio era la enunciada para la cláusula 3 y que las demás reivindicaciones quedaban intactas, tal como habían sido presentadas el día 26 de agosto de 2009, donde claramente se incluía la reivindicación 4, objeto de la omisión".

Si bien es cierto que con el memorial de fecha 15/09/2009 se indica la existencia de cinco reivindicaciones, el contenido material del pliego reivindicatorio incluye solamente las reivindicaciones 1 a 3 de procedimiento y 5 de producto con referencia al intermediario de fórmula (I), así las cosas, es evidente que se produjo de manera manifiesta el desistimiento de la materia allí contenida, es decir, del intermediario de síntesis de fórmula (V), máxime si se tiene en cuenta que en oportunidades anteriores se había señalado su falta de altura inventiva en virtud de las enseñanzas de la publicación WO9621649.

Así las cosas, la modificación aportada por el señor solicitante mediante el memorial de fecha 15/09/2010 no solo contempla la restricción para el caso de los procedimientos sino para el caso de los compuestos intermediarios reivindicados, toda vez que ya se había indicado el hecho de que el compuesto de partida de fórmula (I) carecía de altura inventiva y por esta razón no era posible conceder la protección por patente de invención.

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que los argumentos presentados en el Recurso de Reposición desvirtúan parcialmente lo que dicta la Resolución N° 09390 de 19/02/2010 donde se concede el otorgamiento de la Patente de Invención tal y como obra en los folios 328 a 330, se recomienda revocar parcialmente dicha Resolución donde se concedió el Privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 4 (folios: 328 a 330) y aclarar que el privilegio se concede para las cláusulas 1 a 3 y 5 (folios: 328 a 330).

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Bogotá, D.C., 03/09/2010

CONCEPTO TÉCNICO Número: 3159	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202044	EXAMINADOR JURÍDICO Código:
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------